

Brigard & Castro
Abogados

Apartado 3892

Cra. 7 18-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conn. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

AS: 87.721

E.Mail: bricas@brigardycastro.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
Radicación : 02049125 00000004 Folios: 2
Fecha (RAD): 2004-07-26 16:54:09
Trámite : 032 PATENTES D 1 REGISTRADO/ 530 PETICIONES
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF.: Expediente No. 02 049.125 solicitud de Patente
a nombre de LG ELECTRONICS INC.
Titulada: MÉTODO PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN EN UN
SISTEMA LOCAL INALÁMBRICO DE CIRCUITO CERRADO

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta Profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de LG ELECTRONICS INC., según lo acredita el documento de poder presentado en la Secretaría General, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 04-42,144 por valor de \$353.000.

Señor Superintendente,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Julio 26, 2004
CHP/MEV/hsr.

102-105

NIT : 800174029-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 22049123 C0833204 Folios: 2
Fecha (UTC): 2004-07-26 16:54:09
Tramite : 632 PATENTES D 1 REGISTRO/ 300 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 42,144
FECHA : MAYO 27 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	21734277	27/05/2004	16,673,100.00

***** CONCEPTO *****

CANT. CONTABILITICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 30005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
	TOTAL :	\$ 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 02-049125

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 536 DE

FECHA 30 DE ENERO DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 28 DE ABRIL DE 2004

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE DE 2005

107
104

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Ramiro Castro Duque
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	02-49.125
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	10308
Folios	006

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 5 a 18, los dibujos 1 a 3 de los folios 99 a 101 y las reivindicaciones 1 a 44 de los folios 19 a 27, los dibujos son los allegados como respuesta a las observaciones del primer examen, que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 07 de junio de 2002, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud coreana P2001-33500 del 14 de junio de 2001; luego del estudio correspondiente, se determinó que la materia allí contenida se refiere de forma general al objeto de la solicitud, por lo que acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la prioridad reivindicada, NO es válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método de comunicaciones en un sistema de bucle local inalámbrico WLL.

Por otra parte, el pliego reivindica: un método para establecer comunicación en un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11; un método para establecer comunicación en un sistema local inalámbrico de circuito cerrado (WLL) que tiene una estación de base y por lo menos un terminal WLL que tiene un dispositivo de acceso inalámbrico para acceso inalámbrico a la estación base, relacionado en las reivindicaciones 12 a 26 y 27 a 30; y un sistema inalámbrico de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 31 a 44.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04Q 7/38 // H04B 3/00.

3. Claridad de la solicitud:

En primer lugar, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

La descripción calificada presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden en la claridad de la exposición y podrían conducir a errores de interpretación; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministra un par de ejemplos de los defectos detectados, sin que sea una relación detallada.

Página 1 último párrafo es confuso lo allí relacionado; también es confusa la exposición de las páginas 2, 9 a 12; las objeciones se deben no solo por uso de términos arbitrarios sino a una redacción, extremadamente, deficiente

La traducción de todo el documento es, por decirlo de algún modo, muy pobre; el traductor, probablemente, conoce el idioma Inglés pero desconoce los términos propios del arte, como se nota en conceptos como, por ejemplo, "esta provisto con", "punto de extreme", "señal convertida desde una señal", "des modular", "des codificar", "hacia una estación", "no está en el auricular", "basado en el mensaje", "desde un tiempo después", "previamente después de que", "obtener un canal... desde la estación de base", "información de dígitos provistos desde un subscriptor", etc.

En todo el documento se hace mal uso, de un lado, de los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano y, de otro lado, de las preposiciones desde, a través de, hacia, etc. que no siempre corresponden a las que rempazan.

En segundo lugar, el artículo 30 de la citada Decisión establece que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no presentan la estructura, comúnmente, utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para este caso, frases tales como: "que comprende...", "donde...", "que comprende adicionalmente...", "el método que comprende", etc. no se consideran sinónimas de "caracterizado por"; presentan los mismos defectos de redacción y traducción relacionados para la descripción; y, no incluyen numerales de referencia para facilitar su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 12, 27 y, consecuentemente, sus dependientes no tienen sustento descriptivo porque no encontramos en ese aparte el sustento para los "pasos" de los métodos, en la forma relacionada en aquellas. Adicionalmente, las citadas reivindicaciones son confusas por las deficiencias de traducción y redacción.

La reivindicación 31 tampoco tiene sustento descriptivo no solo porque el sistema de comunicaciones donde se desarrolla el método de la solicitud es convencional (ver figura 1) sino porque las características consisten en, "configurarlos para...", que definen un uso y NO provocan que dicho sistema se convierta en patentable.

Las reivindicaciones 32 a 44 fueron colocadas en dependencia de la 31 pero no pueden depender de dicha reivindicación 31 porque las misma no se refiere a un "dispositivo" sino a un sistema.

Las reivindicaciones 2, 5 a 8, 10, 13 a 16, 20, 22, 30, 33 no tienen un enlace lógico con aquellas de las que dependen porque no aclaran un(os) paso(s) incluido(s) en las citadas

109
106

reivindicaciones, sino que hacen referencia a los elementos usados en el procesamiento de la señal.

Las objeciones aquí planteadas se deben subsanar en conjunción con las planteadas en los puntos 4 y 5 subsiguientes.

Finalmente, como se informa en el folio 106, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

Al calificar el pliego se determinó que este incluye, al menos, cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 11 dirigidas a un método para realizar comunicaciones en un sistema de comunicaciones.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 12 a 26 y 27 a 30 dirigido a un método para establecer comunicación en un sistema local inalámbrico de circuito cerrado WLL que tiene una estación base y un terminal WLL con un dispositivo de acceso inalámbrico.

El tercer grupo lo conforma la reivindicación 31 referente a un sistema inalámbrico de comunicaciones.

El último grupo son las reivindicaciones 32 a 44 relacionadas a un "dispositivo".

Por lo tanto, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá proseguir la tramitación, únicamente, para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

En primer lugar, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales o de función y, las de procedimiento, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que llevan a cabo dichas etapas.

De allí se concluye, de un lado, que la combinación de características estructurales y de función NO se admite en la redacción de reivindicaciones de producto. Del otro, que las de procedimiento NO admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de

procesamiento.

Al calificar el pliego anexo, salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se ejemplifica a continuación:

"1. un método para establecer... almacenar... provisto por un usuario y ejecutar un servicio... cuando el terminal... transmitir...".

"2. el método... el terminal de origen...".

"3. el método... establecer... cuando el terminal...".

"12. Un método... en un sistema... WLL que tiene una estación... analizar mediante el dispositivo... ejecutar... cuando el terminal WLL... transmitir... desde el dispositivo... conectar el terminal..., comunicación".

"13. el método... donde el dispositivo...".

"14. el método... donde el dispositivo..."; y de forma análoga, con todas las reivindicaciones de método.

En las anteriores reivindicaciones lo no subrayado se considera lo relacionado al método y lo subrayado la mención no admitida a los elementos que procesan las señales de comunicación.

De forma análoga, la de sistema y las de "dispositivo", indican:

"31. Un sistema... un terminal... configurado para recibir... un dispositivo... y configurado para... una estación... configurada para... donde el dispositivo... está configurado para... donde el dispositivo... está configurado para...".

"32. el dispositivo... donde el sistema se configura..."

"33. el dispositivo... donde el comando...", y así sucesivamente con las de "dispositivo".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (uso).

En segundo lugar, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales y...".

Después del estudio de la solicitud se estableció, que ella trata de proteger un soporte lógico, como tal (programa de procesamiento de señales) porque en las reivindicaciones se relacionan como "pasos" las secuencias lógicas de operación ejecutadas por los componentes de un sistema de bucle local inalámbrico WLL convencional ilustrado por la figura 1, que incluye un teléfono fijo, uno celular o móvil, una estación base y un centro de conmutación que tiene un "dispositivo" de administración, a los que se les carga el soporte lógico necesario para que se pueda establecer una llamada.

Adicionalmente, dicha secuencia lógica se ilustra en la figura 2 con su descripción correspondiente, la cual, constituye la esencia de dicho aparte.

Por las razones anteriores, se considera que el pliego no se cumple lo dispuesto por el artículo 15 e).

Parece necesario precisar que, un método se puede reivindicar por la(s) etapa(s) que se lleve(n) a cabo para lograr un fin pero no por medios de una(s) secuencia(s) de procesamiento que ejecute(n) uno o más de los componentes de un sistema convencional de comunicaciones, tal como ocurre en este caso.

Aún más, tanto un "sistema" o producto como un "método" o procedimiento, como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar un producto o los componentes del mismo, es decir, dicho método no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da a los componentes de un sistema; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la manera (secuencia) en que se procesen los datos, no son características que sirvan para distinguir un método, de la forma como se reivindicán aquí.

En tercer término, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 no se cumplen porque, como se evidencia de la misma descripción y ya se dijo antes, el sistema de bucle local inalámbrico WLL se compone de elementos convencionales, a los que se les puede cargar la secuencia de procesamiento para establecer una llamada; por esa razón, se considera que solo se hace otro (segundo) uso de los componentes convencionales de un sistema de comunicaciones.

Finalmente, se recuerda al interesado que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley, como lo es el no cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15 e) y 21.

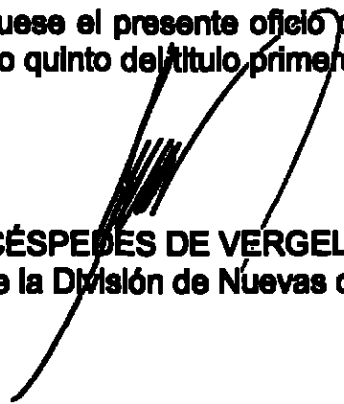
Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 25, 28 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.



H2
(09

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **03 MAR 2004**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1696	Código: 202004	Código: